



之识代知识产权
EAS YTIMES IP

Bonnes pratiques dans les actions en invalidation de brevets en Chine

le 15 novembre 2023



Mei TAO

(mei.tao@easytimesip.com)

Directrice du département international du cabinet d'avocat Easytimes

Mandataire chinois auprès de la CNIPA

Inscrite sur la liste des mandataires litiges recommandés par l'ACPAA

Université de Tsinghua – École Centrale Lyon

2

PLAN

01 Statistiques

02 Procédure et coût

03 Motifs d'invalidation

04 Amendements autorisés

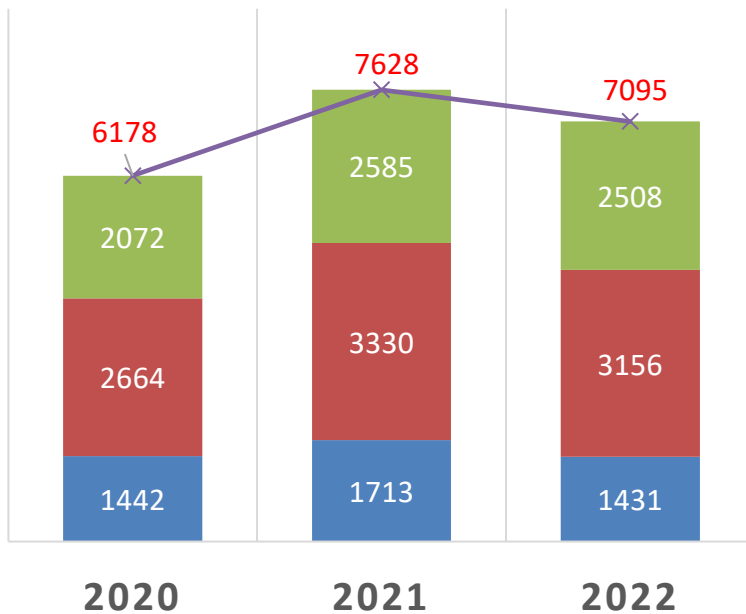
05 Résumé

Statistiques

1985~2022: **82 000** actions acceptées et **77 000** conclues

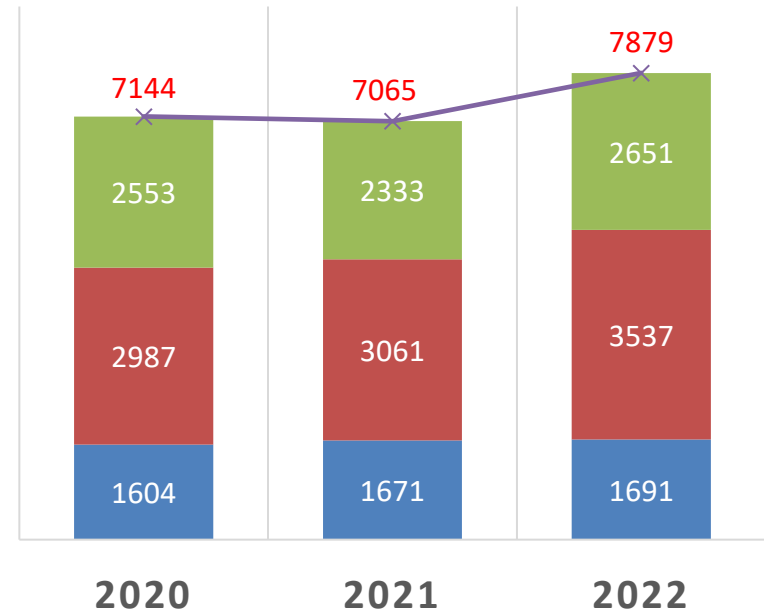
Nombre d'actions en invalidation acceptées par la CNIPA

BR MU Design Total



Nombre d'actions en invalidation conclues par la CNIPA

BR MU Design Total

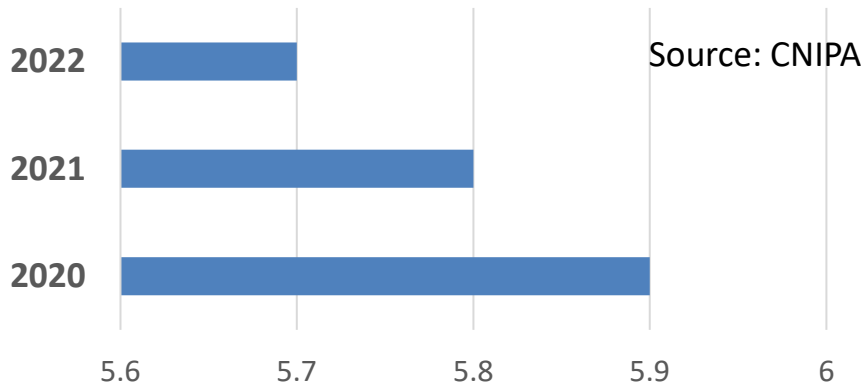


Source: CNIPA

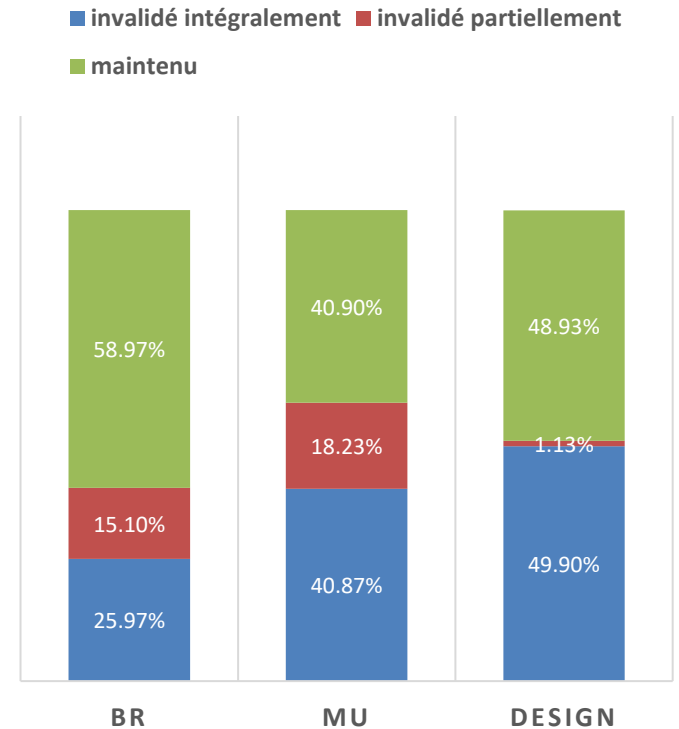
RESTRICTED USE

Statistiques

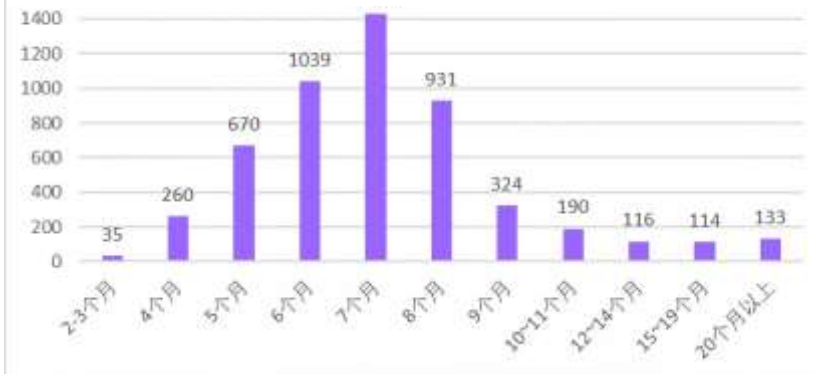
Délai moyen d'examen d'une action en invalidation (mois)



Répartition des résultats d'invalidation 2020-2022 (pourcentage moyen)



Nbr. d'actions en invalidation vs. délai d'examen en 2021 (mois)



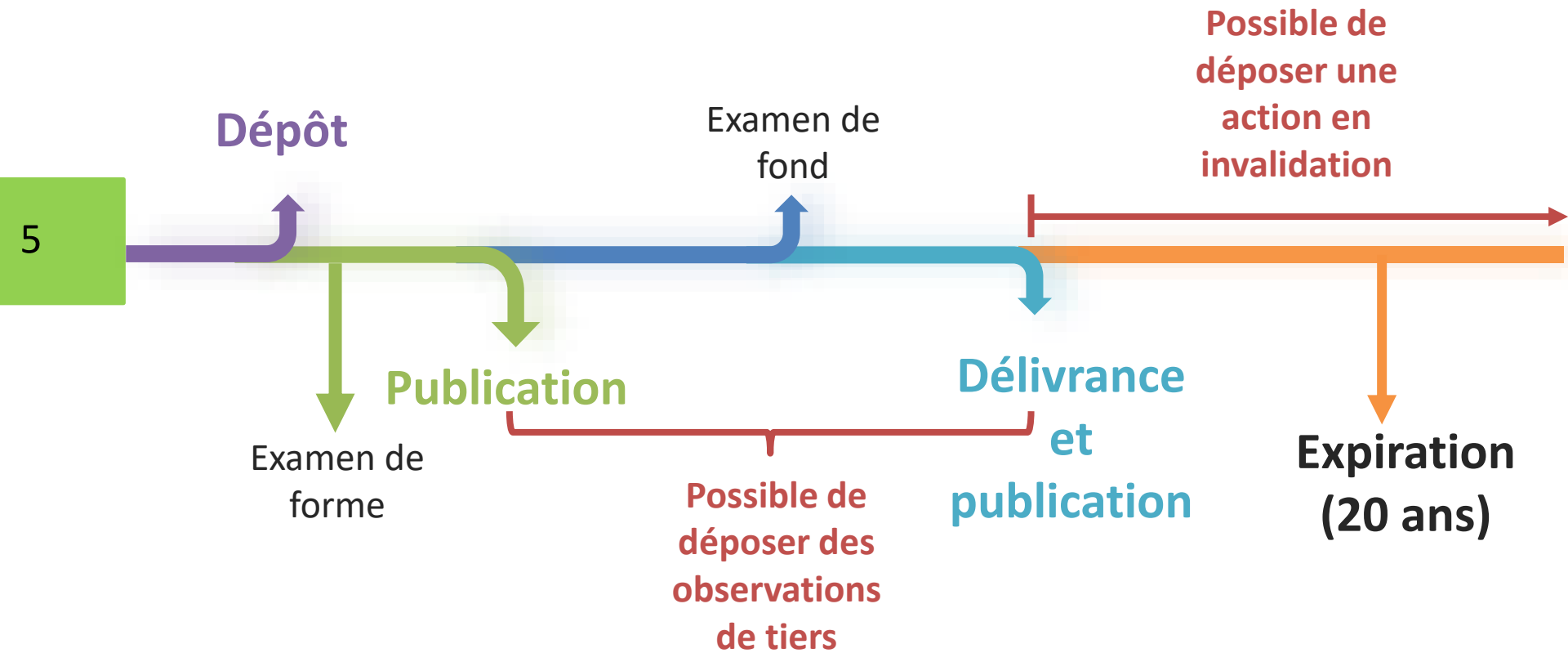
Source: CNIPA

Source: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/464960658>

RESTRICTED USE

Procédure et coût

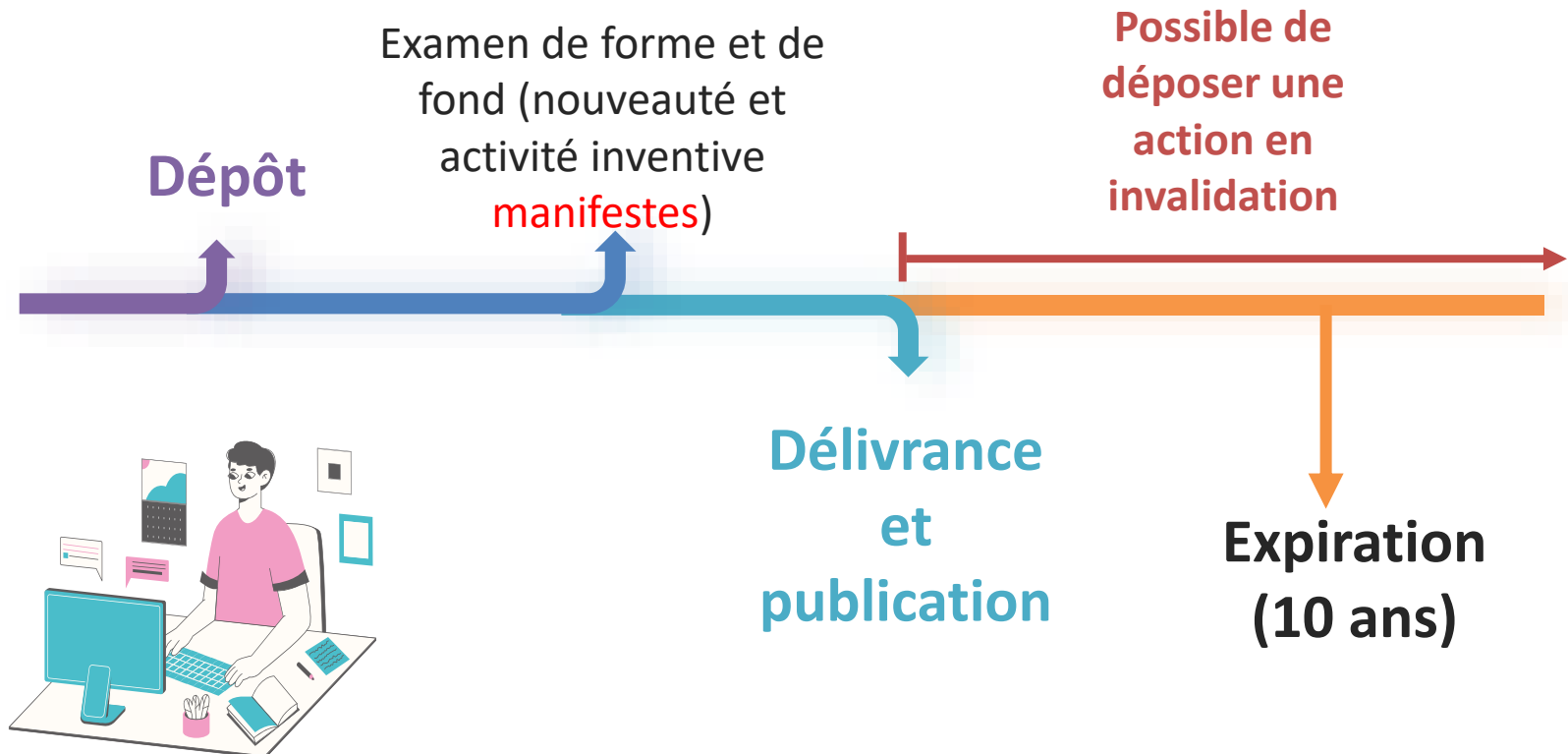
Pour un brevet d'invention chinois (BR)



Procédure et coût

Pour un brevet de modèle d'utilité chinois (MU)

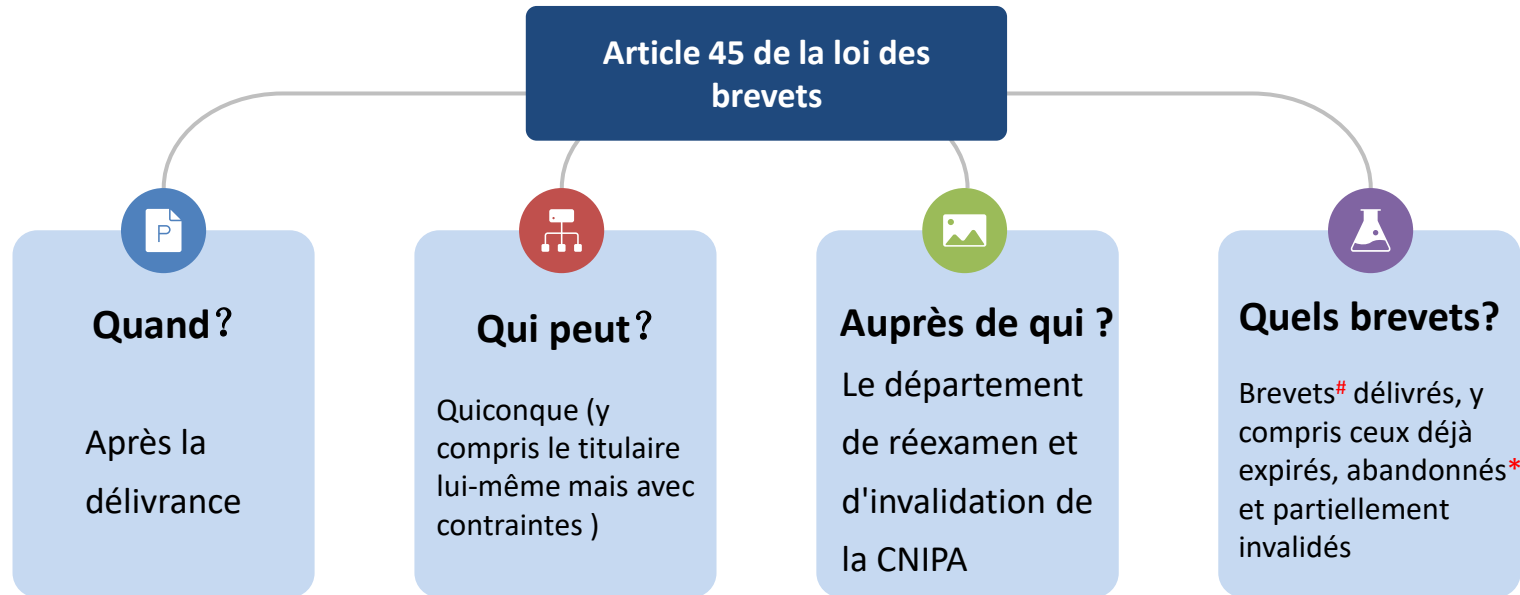
6



Procédure et coût

Article 45 : À compter de la date à laquelle la CNIPA publie la mention de la délivrance d'un brevet, **toute entité** qui considère que la délivrance du brevet n'est pas conforme aux dispositions pertinentes de la présente loi peut demander à la **CNIPA** de déclarer que ce brevet est invalide.

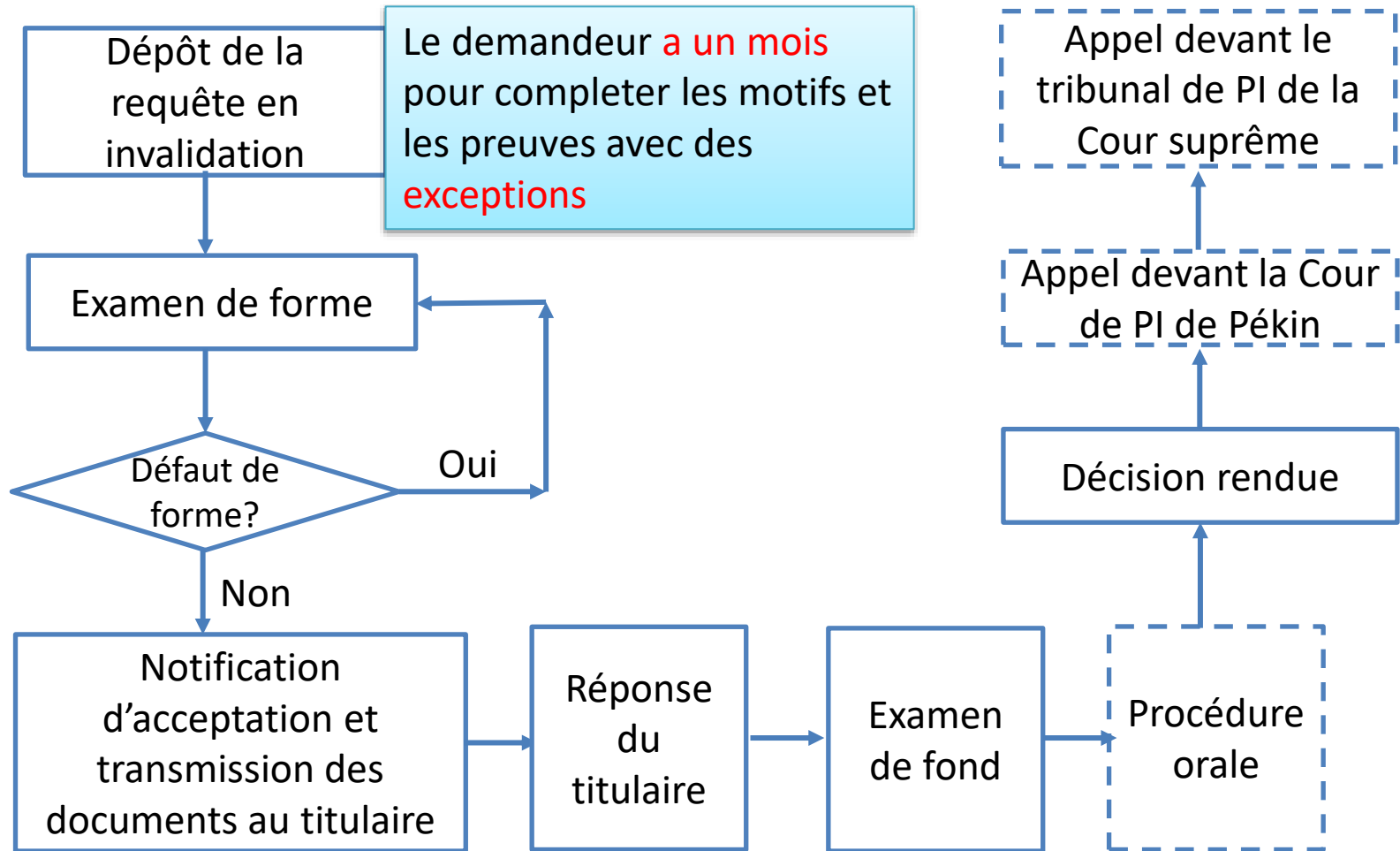
7



[#]: BR, MU et Design (dessin et modèle)

^{*}: sauf ceux abandonnés depuis le début

Procédure et coût



Procédure et coût

	Taxe officielle	Honoraires
Brevet d'invention	3000 RMB	50K~150K RMB
Modèle d'utilité	1500 RMB	50K~150K RMB
Dessin et modèle	1500 RMB	30K~100K RMB

Taxe à payer **dans le mois** suivant
le dépôt de la requête en
invalidation



Procédure et coût

Le brevet CN le plus solide : un MU (Dispositif intégré pour prendre un selfie (CN204119349U))

- Médaille d'or du brevet chinois
- Toujours en vigueur après **30** actions d'invalidation



10

(19) 中华人民共和国国家知识产权局
(12) 实用新型专利

专利名称: (54) 实用新型专利
一种一体式自拍装置

一种一体式自拍装置

摘要: (57) 摘要
本实用新型涉及拍摄设备领域, 公开了一种一体式自拍装置, 包括相机及用于夹持设备的夹持装置, 所述夹持装置包括载物台及设于载物台上方的可伸缩夹持机构, 所述夹持装置一体式转动连接于所述相机的前端, 所述载物台上设有一豁口, 所述夹持机构上设有一与所述豁口位置相对应的凸起, 所述相机和载物台可设置于所述豁口及所述凸起, 通过所述夹持装置连接于相机的前端, 使用时无需额外安装, 给用户带来最大的方便, 使用后可使相机和载物台位于载物台的豁口及夹持机构的折弯处, 不占用额外空间, 便于携带。



申请号/专利号: 2014205227290

- 申请信息
- 审查信息
- 申请文件
- 中间文件
- 通知书
- 无效文件
- 5W115439
- 5W109516
- 5W112203
- 5W112204
- 5W118597
- 5W111628
- 5W112511
- 5W115430
- 5W114001
- 5W109088
- 5W114080
- 5W114004
- 5W111480
- 5W113127
- 5W113997
- 5W109376
- 5W109425
- 5W117243
- 5W114545
- 5W114000
- 5W110365
- 5W126215
- 5W119091
- 5W113175
- 5W110364
- 5W111233
- 5W111585
- 5W117228
- 5W121018
- 5W114060
- 费用信息
- 发文信息
- 公告信息
- 专利公告

RESTRICTED USE

Motifs d'invalidation

Règle 65 des règles d'application de la loi des brevets

N°	Base légale	Motif d'invalidation
1	Art. 2	N'est pas conforme à la définition de BR, MU et Design
2	Art. 5	Violation de la loi, de la morale sociale et atteinte à l'intérêt public
3	Art. 9	Double patenting
4	Art.19 (ex Art. 20.1)	Pas d'autorisation de dépôt à l'étranger
5	Art. 22	Manque de nouveauté, d'activité inventive ou non susceptible d'application industrielle (BR, MU)
6	Art. 23	Manque de "nouveauté", d'"activité inventive" ou conflit de droit (Design)

Motifs d'invalidation

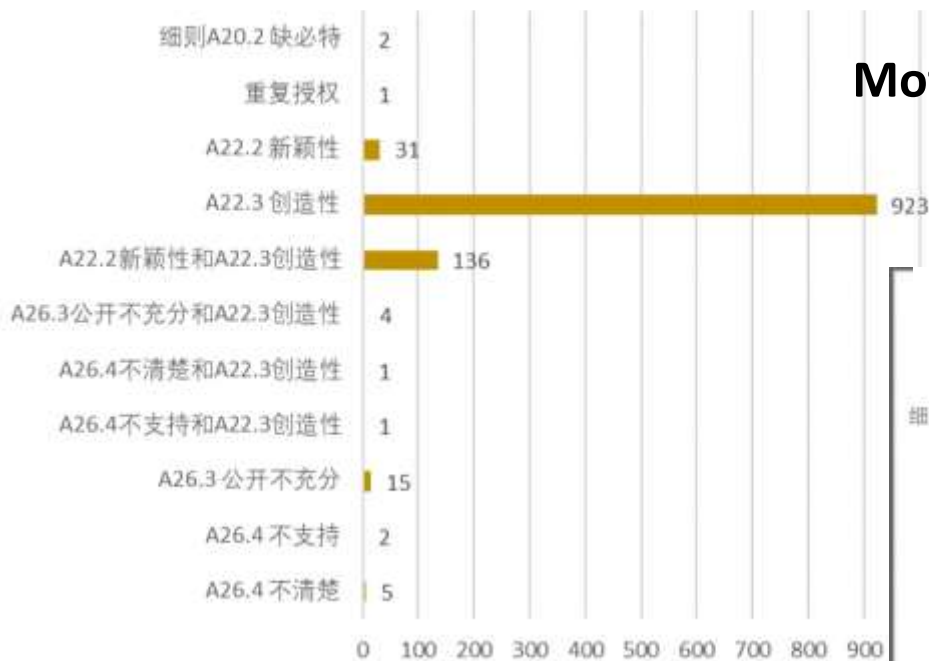
Règle 65 des règles d'application de la loi des brevets

N°	Base légale	Motif d'invalidation
7	Art.25	Objets exclus de brevetabilité
8	Art. 26.3	Insuffisance de description
9	Art. 26.4	Manque de support dans la description ou pb. de clarté
10	Art. 27.2	Design pas clairement illustré sur les vues
11	Art. 33	Au-delà du contenu initial
12	Règle 20.2	Manque de caractéristique essentielle
13	Règle 43.1	Au-delà du contenu initial pour une demande divisionnaire

Attention: le **manque d'unité** n'est pas un motif d'invalidation mais un motif de rejet

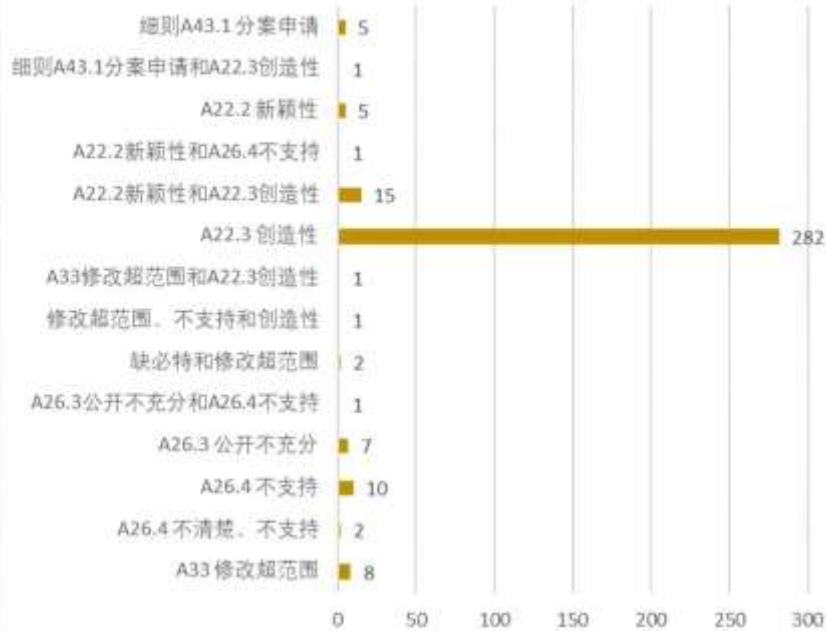
Motifs d'invalidation

Motifs pour MU intégralement invalidé en 2021



Motif ayant les plus de chances de succès :
Manque d'activité inventive

Motifs pour BR intégralement invalidé en 2021

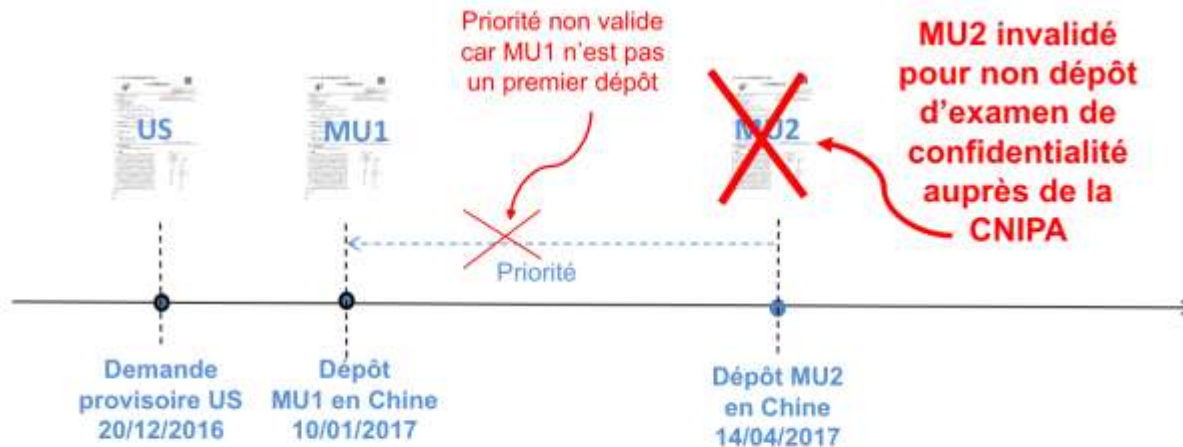


Motifs d'invalidation

Art. 19 de la loi des brevets: Toute entité qui dépose une demande de brevet dans un pays étranger pour une *invention* ou un *modèle d'utilité réalisé en Chine* doit la soumettre *à l'avance* à la CNIPA pour un examen de confidentialité.

14

Décision d'invalidation n° 55586 de la CNIPA (9 mai 2022)



(NB : Solutions techniques identiques, ie. US = MU1 = MU2)

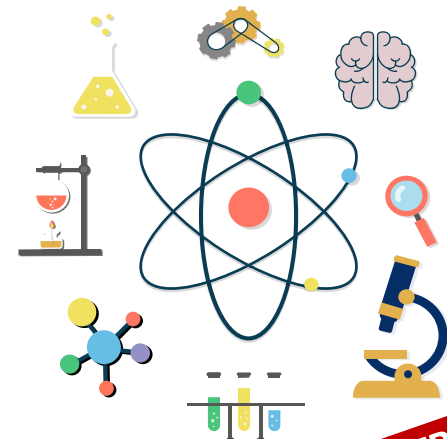
Motifs d'invalidation

Art. 22.2 de la loi des brevets : critère de nouveauté pour BR et MU

- Critère absolu: l'état de la technique = technologie connue (sous forme de publication, d'usage, etc.) du public **en Chine ou à l'étranger** avant la date de dépôt(=date de priorité) du brevet en question
- Demande intercalaire = demande **CN déposée avant** la date de dépôt (=date de priorité) du brevet en question et **publiée après** cette même date

Art. 22.3 de la loi des brevets : critère d'activité inventive pour BR et MU

- Critère **moins élevé** pour MU que pour BR



Motifs d'invalidation

*Art. 26.3 de la loi des brevets : la description [d'une demande de brevet] doit donner une description **claire** et **complète** de l'invention ou du modèle d'utilité, de manière que l'homme du métier **puisse la réaliser**...*

16

Affaire : Cour suprême Xingtizi No. 8 (2014) - Un système de chatbot

- Trois critères à remplir pour répondre aux exigences de l'Art. 26.3
 - 1/ la solution technique *per se* est-elle réalisable ?
 - 2/ la solution peut-elle résoudre le problème technique annoncé ?
 - 3/ la solution peut-elle effectivement procurer l'effet technique ?
- Il faut faire une distinction entre caractéristique divulguée par l'art antérieur (pas besoin de la détailler) et caractéristique distinctive (qu'il faut détailler)

Motifs d'invalidation

Art. 26.4 de la loi des brevets : Les revendications doivent être **fondées sur la description** et limiter **clairement** et brièvement l'étendue de la protection conférée par le brevet.

17

Affaire : Décision de réexamen du brevet n° 82003

Le problème technique à résoudre par la présente demande est de **fournir une composition injectable pour la libération retardée d'aripiprazole**, Étant donné que la description de la présente demande ne donne qu'**un seul mode de réalisation avec des données expérimentales corroborantes**, l'homme du métier ne peut pas obtenir les solutions techniques de la revendication 1 en généralisant celle divulguée dans la description, et **ne peut pas prévoir** que **toutes** les solutions techniques couvertes par la revendication 1 **peuvent résoudre le problème technique** à résoudre par la présente demande et procurer les effets techniques décrits. La revendication 1 n'est pas conforme aux dispositions de l'article 26(4) de la Loi sur les brevets.

Motifs d'invalidation

Art. 33 de la loi des brevets : Le déposant peut apporter des modifications à sa demande de brevet, mais les modifications apportées à une demande de **brevet d'invention** ou de **modèle d'utilité** ne doivent pas dépasser la portée indiquée dans **la description et les revendications initiaux**

18

Règle 43 Une demande **divisionnaire** déposée conformément aux dispositions de l'article 42 du présent règlement peut conserver la date de la demande initiale et, si elle bénéficie d'une priorité, la date de cette priorité, à condition qu'elle **ne dépasse pas la portée indiquée dans la demande initiale**.

Motifs d'invalidation

Règle 20.2 : La revendication indépendante doit refléter la solution technique de l'invention ou du modèle d'utilité dans son ensemble et indiquer les caractéristiques techniques **essentielles** pour résoudre le problème technique.

19

Affaire : Cour suprême (2014) Xingtizi No. 11

Par conséquent, s'il est **clairement** indiqué dans la description que la solution technique brevetée peut résoudre **simultanément plusieurs** problèmes techniques, la revendication indépendante doit comporter des caractéristiques techniques essentielles pour résoudre simultanément **chaque** problème technique. Selon la description du brevet en question, ce dernier doit résoudre simultanément les **quatre problèmes techniques**, à savoir "la fiabilité de la transmission, la vitesse de transmission, la réduction de l'espace et la réduction des coûts. La revendication indépendante 1 doit donc contenir les caractéristiques essentielles pour **résoudre simultanément les quatre problèmes techniques susmentionnés**.

Amendements autorisés

Le titulaire **ne** peut modifier **que les revendications** durant une action en nullité

Principes à respecter

20

1

Les objets des revendications initiales ne peuvent pas être modifiés. Produit → procédé?

2

La portée de protection du brevet initial ne doit pas être élargie.

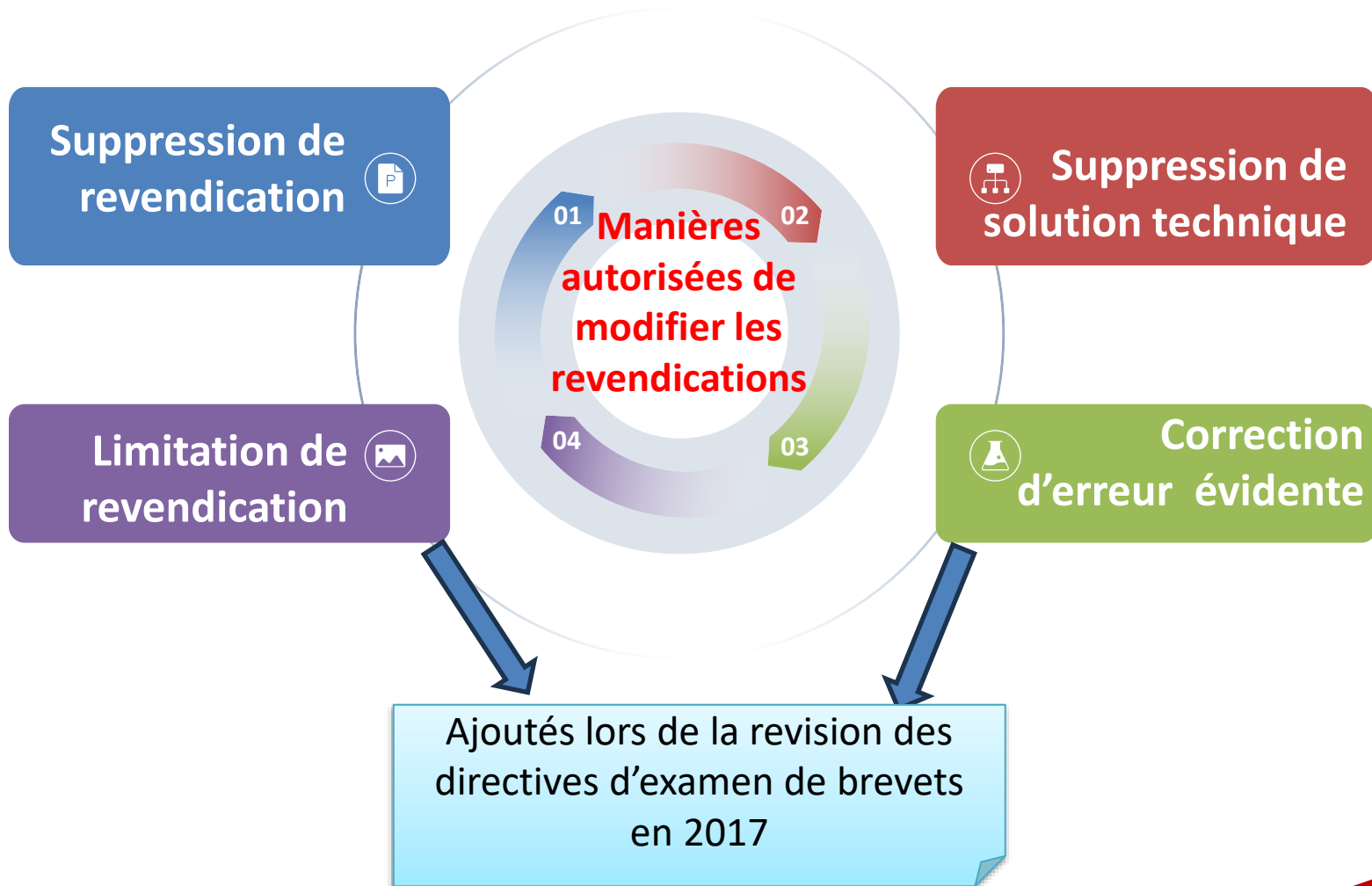
3

Il ne faut pas aller au-delà du contenu initial.

4

En général, les caractéristiques ne figurant pas dans les revendications délivrées ne doivent pas être ajoutées.

Amendements autorisés



21

Amendements autorisés

Attention au principe d'estoppel !



Article 6 de l'“Interprétation de la Cour populaire suprême sur plusieurs questions concernant l'application de la loi dans les procès de litiges en contrefaçon de brevet”

*Le tribunal populaire ne soutient **pas** le comportement suivant : une solution technique abandonnée par le demandeur de brevet ou le breveté, **au moyen de modifications** des revendications ou de la description ou bien **d'observations** déposées au cours de la procédure de délivrance ou d'invalidation du brevet, est à nouveau incluse par le breveté dans l'étendue de la protection du droit de brevet dans un litige en contrefaçon de brevet.*

Une action en invalidation est souvent liée à un litige en contrefaçon de brevet !

Résumé



1

7000~8000 actions en invalidation de brevets traitées par an de 2020 à 2022 par la CNIPA, dont 23% BR, 45% MU et 35% Design en moyenne

2

le délai moyen d'examen d'une action d'invalidation est de 5.7 mois en 2022, la plupart 5~8 mois

de 2020 à 2022, en moyenne, ~40% des BR et ~60% des MU faisant l'objet d'une action en invalidation invalidés intégralement ou partiellement

une action en invalidation d'un brevet peut être lancée par quiconque auprès de la CNIPA après la délivrance du brevet (BR, MU, Design)

3

4

Résumé



5

coûts : taxe officielle (1,5K ou 3KRMB) + honoraires (30K~150K RMB)

6

13 motifs d'invalidations (manque d'unité n'en fait pas partie)

contraintes imposées aux amendements du brevet

le titulaire doit faire attention au principe d'estoppel, notamment quand il a engagé ou prévoit d'engager un litige en contrefaçon de brevet

7

8



易识代知识产权
EASYTIMES IP

Merci de votre attention !

25

Beijing Easytimes Law Offices

www.easytimesip.com

[Email: IBDpatent@easytimesip.com](mailto:IBDpatent@easytimesip.com)

NB : this document is for pedagogic use only and no legal statement can be inferred therefrom.
Any distribution, publication, reproduction without the consent of their authors is prohibited.

©Easytimes 202311

RESTRICTED USE